

## POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **S. z siedzibą w Tokio**

z udziałem **A. D. (D.)**

o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:**

I. udzielić S. z siedzibą w Tokio zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie A.D. naruszania unijnych znaków towarowych wnioskodawcy:

- słownego unijnego znaku towarowego **SEIKO** nr 521732 zarejestrowanego 8 grudnia 1999 r.,
- słownego unijnego znaku towarowego **SEIKO** nr 9492182 zarejestrowanego 26 kwietnia 2011 r.

polegającego na: przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w powyższych celach: zegarków, instrukcji obsługi zegarków i opakowań zegarków opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: **SEIKO** nr 521732 oraz **SEIKO** nr 9492182, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wnioskodawcę lub za jego zgodą,

poprzez: zakazanie A.D.– na czas trwania postępowania – przywozu, wprowadzania do obrotu, importowania, oferowania oraz składowania w tych celach, a także reklamowania, w szczególności w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl), jak również na innych stronach internetowych używanych lub będących pod kontrolą obowiązanej oraz za pośrednictwem aukcji internetowych wystawionych przez obowiązanej pod nazwą użytkownika (...) bądź innymi nazwami użytkownika, na portalu (...) .pl: zegarków, instrukcji obsługi zegarków i opakowań zegarków opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: **SEIKO** nr 521732 oraz **SEIKO** nr 9492182, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wnioskodawcę lub za jego zgodą,

2. nakazanie wycofania z obrotu oraz zniszczenia towarów w postaci zegarków, instrukcji obsługi zegarków i opakowań zegarków opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: **SEIKO** nr 521732 oraz **SEIKO** nr 9492182, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wnioskodawcę lub za jego zgodą,

poprzez:

a. nakazanie obowiązanemu – na czas trwania postępowania - wycofania z obrotu będących jego własnością zegarków, instrukcji obsługi zegarków i opakowań zegarków opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: **SEIKO** nr 521732 i **SEIKO** nr 9492182, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wnioskodawcę lub za jego zgodą,

b. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – stanowiących własność A.D. zegarków, instrukcji obsługi zegarków i opakowań zegarków opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: **SEIKO** nr 521732 i **SEIKO** nr 9492182, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wnioskodawcę lub za jego zgodą, znajdujących się w siedzibie obowiązanego, w hurtowniach i magazynach obowiązanego oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego i oddanie ich pod dozór obowiązanego, komornika albo osoby trzeciej;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć S. z siedzibą w Tokio dwutygodniowy termin do wniesienia wobec A.D. pozwu obejmującego roszczenia określone w punkcie I.

## UZASADNIENIE

15 stycznia 2020 r. S. z siedzibą w Tokio wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie A.D. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą D. naruszania słownych unijnych znaków towarowych **SEIKO** nr 521732 zarejestrowanego 8 grudnia 1999 r. i **SEIKO** nr 9492182 zarejestrowanego 26 kwietnia 2011 r. polegającego na przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w powyższych celach zegarków, instrukcji obsługi zegarków i opakowań zegarków opatrzonych unijnymi znakami towarowymi **SEIKO** nr 521732 i nr 9492182, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez uprawnioną lub za jej zgodą, poprzez zakazanie A. D. – na czas trwania postępowania – przywozu, wprowadzania do obrotu, importowania, oferowania i składowania w wymienionych celach, a także reklamowania, w szczególności w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej www. (...) .pl, jak również na innych stronach internetowych używanych lub będących pod kontrolą obowiązanego i za pośrednictwem aukcji internetowych wystawionych przez obowiązanego, pod nazwą użytkownika (...) bądź innymi nazwami użytkownika, na portalu (...) .pl zegarków, instrukcji obsługi zegarków i opakowań zegarków opatrzonych unijnymi znakami towarowymi **SEIKO** nr 521732 i nr 9492182, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą.

2. nakazanie wycofania z obrotu oraz zniszczenia zegarków, instrukcji obsługi zegarków i opakowań zegarków opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: **SEIKO** nr 000521732 i nr 009492182, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą, poprzez:

a. nakazanie A.D. – na czas trwania postępowania - wycofania z obrotu będących jego własnością zegarków, instrukcji obsługi zegarków oraz opakowań zegarków opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: **SEIKO** nr 521732 oraz **SEIKO** nr 9492182, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą;

b. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – zegarków, instrukcji obsługi zegarków i opakowań zegarków opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: **SEIKO** nr 521732 i **SEIKO** nr 9492182, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą, znajdujących się w siedzibie obowiązanego, w jego hurtowniach i magazynach oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego i oddanie ich pod dozór obowiązanego, komornika albo osoby trzeciej.

Na podstawie art. 756<sup>2</sup> w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c., w przypadku wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń wniosła o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty

1.000 zł na rzecz wnioskodawcy za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punkcie 1, 2.

#### **Sąd ustalił:**

Spółka prawa handlowego Cesarstwa Wielkiej Japonii S. (Corporation) z siedzibą w Tokio jest producentem zegarków o ogólnoświatowej renomie. Początki S. sięgają 1881 r. kiedy to K.H. założył warsztat i sklep zegarmistrzowski, a jedenaście lat później otworzył pierwszą fabrykę urządzeń do mierzenia czasu i stworzył spółkę „(...)”, gdzie słowo „seiko” w języku japońskim oznacza: „wyśmienity”, „sukces”, jak i „minuta”, a słowo „sha” oznacza „dom”. W następnych dekadach spółka rozwijała się dzięki nakładom na rozwój i udanym projektom, takim jak zegarek kieszonkowy, czy pierwszy zegarek naręczny wyprodukowany w Japonii. W 1923 r. władze spółki zdecydowały o zmianie firmy na „Seiko”. Wówczas też wprowadzono na rynek pierwszy zegarek z takim oznaczeniem. Kolejne lata to czas rozwoju i sukcesów uprawnionej oraz marki „Seiko” – produkcji pierwszego na świecie zegarka kwarcowego, obsługi igrzysk olimpijskich i innych wydarzeń sportowych. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.65-92)

Seiko Holdings działa na ogólnoświatowym, konkurencyjnym rynku, dlatego niezwykle istotnym obszarem jest marketing, reklamowanie i udostępnianie towarów na rynki inne niż macierzysty. Uprawniona wprowadza do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego zegarki oznaczone jej znakami towarowymi. Aby zapewnić wysoki standard sprzedaży swych produktów, uprawniona oferuje je i wprowadza do obrotu korzystając z sieci wykwalifikowanych i wyselekcjonowanych dystrybutorów. Jednym z nich jest (...) S.A. - lider w dziedzinie zegarków SEIKO posiadający w Polsce sieć własnych salonów firmowych i sklep internetowy pod nazwą Time Trend. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.155-170)

S. Holdings jest wyłącznie uprawniona do słownych unijnych znaków towarowych **SEIKO** zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami:

- 521732 w dniu 8 grudnia 1999 r., m.in. dla towarów w klasach 9. i 14. klasyfikacji nicejskiej (baterie do zegarków, zegary i inne przyrządy zegarmistrzowskie; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne; zegarki, zegary i stopery, futerały, skrzynki do zegarów, pudełka zegarowe i zegary; paski do zegarków, pudła i etui ze skóry lub imitacje skóry; części i akcesoria do wszystkich uprzednio wymienionych towarów)

- 9492182 w dniu 26 kwietnia 2011 r. m.in dla towarów w klasach 8., 9., 14. i 37. klasyfikacji nicejskiej (futurały i etui; bransoletki elastyczne do zegarków; wskazówki do zegarków; opakowania do przenoszenia zegarów; baterie do zegarków, zegary i inne przyrządy zegarmistrzowskie; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne; zegarki, zegary i stopery, futerały, skrzynki do zegarów, pudełka zegarowe i zegary; paski do zegarków, pudła i etui ze skóry lub imitacje skóry; części i akcesoria do wszystkich uprzednio wymienionych towarów; naprawa i konserwacja zegarków, zegary i inne przyrządy zegarmistrzowskie i przyrządy chronometryczne). (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.94-153)

Znaki **SEIKO** umieszczane są na towarach uprawnionej, instrukcjach obsługi zegarków i ich opakowaniach, nie wszystkie jednak występują jednocześnie. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.65-92, 155-170)

A.D. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą *D.* w Katowicach jest importerem zegarków produkowanych m.in. przez uprawnioną. Według informacji zamieszczonej na jego stronie internetowej, obowiązany importuje zegarki od ponad dziesięciu lat. Deklaruje, że są one „w 100% oryginalne i pochodzą od dystrybutorów i producentów danej marki.” Najniższe ceny na rynku są wynikiem stosowania własnego importu. A.D. oferuje i prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej *www. (...) .pl* i na portalu *(...) .pl* posługując się loginem „(...)”. Obowiązany daje konsumentom możliwość oględzin trzech wybranych i wskazanych mu mailowo produktów w biurze w K. przy ulicy (...). (dowód: wydruki ze strony internetowej k.172, informacja z CEIDG k.174, print-screeny przykładowych aukcji internetowych i ofert k.176-279)

Działania obowiązującego polegające na wprowadzaniu do obrotu zegarków, ich opakowań i instrukcji obsługi, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnioną ani za jej zgodą w Europejskim Obszarze Gospodarczym są bezprawne. 8 kwietnia 2019 r. pełnomocnik uprawnionej otrzymał powiadomienie od Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach Oddział Celny w Chorzowie, że w związku z decyzją ochronną holenderskich władz celnych dokonano zatrzymania 242 zegarków naręcznych z odczytem wskazówkowym (206 z naciągami automatycznym i 36 zasilanych elektrycznie) ze znakiem **SEIKO**, w stosunku do których powstało uzasadnione podejrzenie naruszenia praw do znaków towarowych. Zegarki zapakowane były w woreczki foliowe, po kilka sztuk w pudełka kartonowe i zbiorczo w opakowania kartonowe. W trzech zbiorczych opakowaniach kartonowych stwierdzono 242 pudełka do pakowania zegarków do sprzedaży detalicznej oznaczonych **SEIKO**. (dowód: powiadomienie k.281-283) Pismem z 23 kwietnia 2019 r. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach udzielił szczegółowych informacji dotyczących zatrzymania zegarków, których odbiorcą był obowiązujący, a eksporterem (...) Limited. (...) , (...) (...),(...), H.. (dowód: pismo i fotografie k.285-295)

Zatrzymane zegarki oznaczone **SEIKO** nie zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą. Dane uzyskane z wewnętrznego systemu oznaczania produktów wskazywały na ich bezpośredni import z H.. Autoryzowany dystrybutor uprawnionej na terytorium H. (...)Limited zaprzeczył, by eksporter zatrzymanych towarów nabył je od niego i został zarejestrowany jako jego klient. Autoryzowany dystrybutor uprawnionej na terytorium Polski(...) S.A. także nie wskazał A.D. jako swojego klienta. Obowiązujący wprowadza zatem do obrotu towary oznaczone **SEIKO** bez zgody uprawnionej do znaków towarowych. Większość modeli zatrzymanych zegarków nie jest ponadto oferowana przez S. Holdings w Europejskim Obszarze Gospodarczym (SNKD99K1, SNXS77J1, SNXS79J1, SNKE04K1, SNK607K1, SNZF15K1, SNZG09J1, SNZG11K1, SNZH57K1, SNDC89P2, SKS627P1, SKX007J1, SKZ209J1, SKZ211K1, SNA411P1, SNK375K1, SNZF15J2, SRP605J2, SRPB40K1, SRPC51J1). (oświadczenie uprawnionej)

Opakowania, które były przedmiotem zatrzymania nie są obecnie używane przez uprawnioną. Nie są one wytwarzane od ponad dziesięciu lat. A.D. zadeklarował oryginalność oferowanych przez siebie produktów argumentując, iż takie zapewnienie uzyskał od swojego dostawcy, który miał nabyć produkty od oficjalnego dystrybutora Seiko Holdings, odmówił jednak ujawnienia nazw dostawcy i dystrybutora.



Na tarczy zegarka ze znakami towarowymi **SEIKO** o wyglądzie: widnieje dzień tygodnia zapisany literami alfabetu arabskiego, a takie zegarki nie są wprowadzane na rynek EOG za zgodą uprawnionej. Przy pomocy sześciocyfrowych kodów umieszczanych na każdym egzemplarzu poszczególnych modeli zegarków uprawniona weryfikuje ich pierwotny rynek przeznaczenia. Korzystając z kodu ustaliła ona, że miejscem pierwotnej destynacji zegarków oferowanych przez obowiązującego poprzez stronę internetową [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i będących przedmiotem zatrzymania nie był rynek EOG. (dowód: fotografia k.297, oświadczenie uprawnionej)

W październiku 2019 r. uprawniona dokonała zakupów kontrolowanych produktów sprzedawanych przez A.D., które wykazały, że zegarki ze znakami słownymi **SEIKO** i graficznym



umieszczonymi na produktach, ich opakowaniach, instrukcjach i zawieszkach mają sześciocyfrowe numery wskazujące na ich przeznaczenia na rynek inny niż EOG. (dowód: paragon i faktury k.299, 313, 326, karty gwarancyjne k.301, 315, 328, fotografie k.303-311, 317-324, 330-336, dowody rzeczowe)

#### **Sąd zważył:**

Przepis art. 9 ust. 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z dnia 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego jego właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany.

Równocześnie art. 15 stanowi w ust. 1, że unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16.07.1998 r. w sprawie C-355/96 S., z 1.07.1999 r. w sprawie C-173/98 A., z 20.11.2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Z., z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 V.)



W wyroku z 3.06.2010 r. w sprawie C-127/09 *C. GmbH vs S.AG* Trybunał stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie. Zgoda taka musi zostać wyrażona w sposób pozytywny (*consent must be expressed positively*), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zgody dorozumianej muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że właściciel zrzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa. To na importerze ciąży obowiązek udowodnienia istnienia zgody. Uprawniony zaś nie musi dowodzić jej braku. Zgody dorozumianej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

- a. uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,
- c. uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem, bez żadnego zastrzeżenia umownego, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub - w końcu - prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 Z. Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, iż importer towarów opatrzonych znakiem nie jest świadomy sprzeciwu uprawnionego wprowadzania tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, albo że autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow *Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego* LEX, J. Sozański *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, powinna być udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach Z. oraz pkt 34 wyroku z 8.04.2003 r. w sprawie C-244/00 V.). Fakt jej udzielenia musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98) Nie jest wystarczająca zgoda na wprowadzenie do obrotu towarów identycznych. W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem EOG nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie będzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15.10.2009 r. w sprawie nr C-324/08 M.)

Stosownie do wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-244/00 V.w tego rodzaju sprawach następuje odwrócenie ciężaru dowodu. Reguła dowodowa, zgodnie z którą pozwany podnoszący na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji powinien wykazać jego przesłanki jest zgodna z prawem unijnym, w szczególności z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej umową międzynarodową z 2.05.1992 r. *o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego*. Jednakże wymogi wynikające z konieczności ochrony swobody przepływu towarów unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogą prowadzić do potrzeby modyfikacji tej reguły. Gdy pozwany wykaże istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w

szczegółności, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej, wtedy to on zobowiązany jest przedstawić dowód, iż zostały one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą poza EOG. Jeżeli powód dostarczy taki dowód, pozwany ma obowiązek wykazać, że uprawniony do znaku wyraził zgodę na ich dalszy zbył w EOG.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania obowiązanego naruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a art. 9. W ust. 3 przepis ten stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia znaku. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1) Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy o zakazanie naruszeń praw własności przemysłowej i czynów nieuczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela



zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

**W ocenie Sądu** S. Holdings należycie uprawdopodobniła swą wyłączność używania w Unii Europejskiej słownych znaków towarowych **SEIKO** (nr nr 521732, 9492182) dla zegarków, pudełek i akcesoriów do zegarków. Dla towarów identycznych z objętymi rejestracją znaków **SEIKO** A. D. używa identycznych oznaczeń. Jakkolwiek uprawniona nie kwestionuje oryginalności samych urządzeń, to bardzo bogaty materiał dowodowy oraz obszernie wyjaśnienia przekonują, że oferowane przez obowiązanego towary ze znakami **SEIKO** nie zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą, A. D. dopuszcza się zatem naruszenia praw do unijnych znaków towarowych **SEIKO** w sposób stypizowany w art. 9 ust. 2a rozporządzenia. Jego działanie jest bezprawne przynajmniej w odniesieniu do tych urządzeń, ich opakowań i akcesoriów, które są oznaczone kodami wskazującymi wprost na przeznaczenie towaru do sprzedaży poza terytorium EOG. Brak zgody na używanie jej znaków towarowych oraz niewyczerpanie praw wynikających z rejestracji uprawnia S. Holdings do wystąpienia względem obowiązanego z roszczeniami określonymi w art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p.

Skala sprzedaży i liczne stwierdzone wypadki naruszenia uzasadniają uznanie, że uprawniona ma interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia przyszłych roszczeń. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez obowiązanego unijnych znaków towarowych godzi w interesy uprawnionej i naraża ją na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzonej jej przez A.D. szkody.

Sąd podziela pogląd, że *interes prawny w uzyskaniu natychmiastowej, choć tymczasowej ochrony prawnej polega na zapobieżeniu niekorzystnym skutkom kontynuowania w czasie trwania procesu działalności naruszającej własność intelektualną*. [A.Jakubecki, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, Zakamycze, 2000 r., str. 308-310]. *Wykazanie interesu prawnego sprowadza się do uprawdopodobnienia, że następstwa bezprawnych działań sprawcy naruszenia są nieodwracalne, a przynajmniej trudne do pełnego usunięcia. Jest tak w przypadku, gdy uprawnionemu zagraża szkoda, której wielkość będzie trudna do dokładnego określenia. Z taką sytuacją mamy do czynienia w zasadzie zawsze, gdy naruszenie dotyczące wyłącznych praw majątkowych z dziedziny własności intelektualnej polega na wprowadzaniu do obrotu nielegalnych produktów. W tym przypadku za wystarczające do orzeczenia w trybie zabezpieczenia zakazu bezprawnych działań wydaje się – obok wiarygodności roszczenia – wykazanie samego sposobu działania sprawcy, z którego wynika interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia przez uprawnionego*. [A. Jakubecki, idem., str. 321].

Żądane sposoby zabezpieczenia są adekwatne do roszczeń z jakim w S. Holdings zamierza wystąpić na drogę sądową. Zapewnią jej one należyłą ochronę prawną, a A. D. nie obciążą ponad

potrzebę, może on bowiem importować, oferować i wprowadzać do obrotu towary, które nie naruszają praw wyłącznych i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uznając, iż zajęcie naruszających towarów należy zabezpiecza wykonalność tymczasowych zakazów, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej. Wniosek w tym zakresie został ponadto sformułowany nie dość precyzyjnie, tak że zagrożenie zapłatą sumy przymusowej odnosi się do przyszłych roszczeń, a nie do sposobów zabezpieczenia. Uszło ponadto uwadze uprawnionej, że zagrożenie nie może odnosić się do zajęcia. (*a contrario* art. 756<sup>2</sup> § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c.)

Wniosek oddalony został także w tym zakresie w jakim Sąd dokonał mieszczących się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformułowań w porównaniu ze zgłoszonymi żądaniami.

Stosownie do art. 733 k.p.c. Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.